

---

# URÍA MENÉNDEZ

Transposición de la Directiva (UE) 2015/2436  
relativa a la aproximación de las legislaciones  
de los Estados miembros en materia de  
marcas

Enero 2019

---

# 1. Introducción

---

Hoy, 14 de enero de 2019, entra en vigor el Título I del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, que transpone al ordenamiento español la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (el “**Real Decreto-ley**” y la “**Directiva**”, respectivamente), y modifica la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (la “**Ley de Marcas**”).

A continuación se resumen las principales novedades que el Real Decreto-ley ha introducido en la Ley de Marcas.

## 2. Principales novedades

---

### 2.1. CAMBIOS EN EL CONCEPTO DE MARCA

#### A) **Supresión del requisito de que el signo objeto de marca sea susceptible de representación gráfica**

El artículo 4 de la Ley de Marcas definía el concepto de marca como todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

El Real-Decreto-ley elimina este requisito de la representación gráfica para que un signo pueda ser objeto de marca. Así, en adelante se requiere únicamente que el signo objeto de marca en cuestión sea susceptible de representación en el Registro de Marcas (aunque no sea gráfica), de manera que permita determinar con seguridad el objeto de la protección solicitada y otorgada a su titular mediante una marca. Para ello, como indica el Expositivo II del Real Decreto-ley, la representación del signo deberá ser clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Esta nueva formulación permitirá emplear en la representación del signo la tecnología disponible en cada momento (siempre que ésta sea adecuada a efectos registrales).

#### B) **Marcas de color**

El Real Decreto-ley ha incluido por vez primera en el ordenamiento jurídico español la mención al color como signo susceptible de registro marcario. Se trata de la culminación de un largo proceso que partió de la consideración de que color por sí solo merecía una prohibición absoluta de registro (*vid.* art. 11 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas) y se ha moldeado poco a poco para ajustarse a la legislación de la Unión Europea.

En este sentido, no han faltado precedentes judiciales comunitarios (*vid.* entre otros, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 6 de mayo de 2003, C-104/101 *Libertel Groep BV Vs Beneleux-Merkenbureau*) y nacionales (*vid.* Sentencia Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 2 Dic. 2013, Rec. 4301/2012) que

expresamente reconocían la posibilidad de que los colores —bajo determinados supuestos— fueran registrados como marcas, por lo que la modificación del artículo 4 de la Ley de Marcas en este punto no supone una gran novedad legislativa. No obstante, la inclusión del color dentro del concepto de marca confirma esta doctrina jurisprudencial y consolida el proceso de armonización antes referido.

## **2.2. SUPRESIÓN DEL CONCEPTO DE MARCA O NOMBRE COMERCIAL NOTORIO**

Otra de las novedades significativas introducidas por el Real Decreto-ley consiste en la supresión de la distinción entre marca o nombre comercial notorio y renombrado. De este modo, se establece una única categoría, esto es: la marca renombrada.

A su vez, el Real Decreto-ley distingue dos tipos de marca renombrada: (i) la marca de renombre en España, tratándose de una marca española; y (ii) la marca de renombre en la Unión Europea, si se trata de una marca de la Unión.

Sin perjuicio de lo anterior, el ámbito de protección que la Ley de Marcas otorga a este tipo de signos que gozan de un especial grado de reconocimiento entre el público objetivo no se ve alterado por la entrada en vigor del Real Decreto-ley. Con todo, tal vez vale la pena reseñar que la nueva redacción, en línea con el tenor literal de la Directiva, prescinde en la delimitación del supuesto de hecho de infracción de la marca renombrada del requisito de la conexión entre los productos o servicios identificados por los signos en conflicto, del modo en que se hacía en el antiguo artículo 8.1 de la Ley de Marcas de 2001. Es ésta una cuestión menor, toda vez que el criterio de la conexión está plenamente implantado en el orden jurisdiccional, pero no está de más reconocer que ese particular aspecto de la anterior redacción de la Ley de Marcas tuvo un indudable carácter premonitorio e innovador.

## **2.3. MEDIDAS CONTRA FALSIFICACIONES PROCEDENTES DE TERCEROS PAÍSES**

El Real Decreto-Ley también introduce una importante novedad con el objetivo de reforzar la protección marcaría en el ámbito de la lucha contra las falsificaciones. En particular, se introduce la facultad del titular de una marca registrada de ejercitar su *ius prohibendi* contra mercancías infractoras procedentes de terceros países que se encuentren en tránsito por nuestro país (por lo que no están destinadas a ser comercializadas en España). No obstante, es importante advertir que este derecho decaerá cuando el declarante o el titular de las mercancías importadas pudiesen acreditar que el

titular de la marca registrada no ostenta derecho alguno que le permita restringir la puesta en el mercado de las mercancías infractoras en el país de destino.

#### **2.4. PROTECCIÓN DEL DERECHO DEL TITULAR DE UNA MARCA POSTERIOR EN LOS PROCESOS POR VIOLACIÓN DE MARCA**

Después de que la jurisprudencia pusiera fin, en línea con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a las estrategias de obtención de las llamadas marcas de cobertura (*vid.* entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sección 1ª, de 14 de Oct. de 2014, Rec. 2478/2012 y Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sección 1ª, de 24 de Oct. de 2014, Rec. 808/2013) haciendo suya la conclusión alcanzada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-561/2011 *Fédération Cynologique Internationale Vs. Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza*: *vid.* Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de febrero de 2013, en el asunto C-561/2011), el Real Decreto-ley viene a dar alas a esas estrategias al reconocer ciertos supuestos en los que el titular de la marca anterior no podrá hacer valer con éxito el derecho que le confiere la marca anterior. Bien miradas las cosas, sin embargo, la nueva previsión no entraña una gran novedad sustantiva, pero si aclara el orden en el que tienen que ser decididas las cosas.

En particular, el nuevo artículo 41 bis de la Ley de Marcas dispone que el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca registrada posterior cuando: (i) haya tolerado su uso durante un período interrumpido de cinco años consecutivos (*ex* artículo 52.2 Ley de Marcas); (ii) el registro marcario anterior carezca de carácter distintivo o de renombre (*ex* artículo 53 Ley de Marcas); o (iii) la marca anterior se encuentre en causa de caducidad por falta de uso (*ex* artículo 59.5 Ley de Marcas). En estos supuestos, se añade, el titular de la marca posterior no podrá prohibir la utilización de la marca anterior en una acción por violación, aunque el derecho de dicha marca anterior no pueda ya invocarse frente a la marca posterior, con lo que se reconoce una suerte de derecho de uso anterior de nuevo cuño cuyos perfiles no han quedado bien diseñados y cuya virtualidad práctica seguramente suscitará conflictos.

## 2.5. NOVEDADES RELATIVAS A CUESTIONES PROCEDIMENTALES

El Real Decreto-ley incluye igualmente entre sus novedades diversas modificaciones que conciernen a distintos elementos presentes en los diferentes procedimientos que pueden incoarse en materia de marcas. Algunas de estas novedades entrañan cambios sustanciales respecto a la normativa anterior.

Entre las modificaciones más significativas destacan:

- a) En el marco del procedimiento de oposición, se introduce la facultad del solicitante del registro de requerir al oponente titular de una marca anterior la aportación de prueba de uso efectivo de ésta o de la existencia de causas justificativas de su falta de uso. En definitiva, se introduce, en el ámbito de la marca nacional española, una previsión ya conocida del procedimiento de oposición de la marca de la Unión Europea ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).
- b) Respecto del procedimiento de renovación del registro marcario, el Real Decreto-ley posibilita la adopción por la Administración de medidas por la vía reglamentaria que agilicen los trámites que deben observar los interesados. A modo de ejemplo, se podrá disponer que, para los casos de renovación total de la marca, el pago de la tasa de renovación pueda considerarse que constituye efectivamente una solicitud de renovación.
- c) En lo concerniente a los procedimientos de declaración de nulidad o caducidad, al margen de reconocerse la posibilidad de plantear una pretensión de nulidad o caducidad en vía judicial por medio de una demanda reconvencional, se atribuye asimismo competencia directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas para declarar las causas de nulidad y caducidad de una marca, agilizando también los trámites en tales procedimientos. En cualquier caso, esta previsión no entrará en vigor hasta el 14 de enero de 2023.
- d) En cuanto a la legitimación de los licenciatarios para entablar acciones de violación de marca, la nueva redacción del artículo 48.7 de la Ley de Marcas establece el principio general de que el licenciatario precisa el consentimiento del titular de la marca para la incoación de acciones por violación de la marca objeto de licencia. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva estará facultado para incoar la acción si, habiendo sido requerido el titular de la marca a estos efectos, éste último no hubiera iniciado la acción.

A estos efectos, y como cláusula de cierre del precepto, el artículo 48.7 de la Ley de Marcas establece que será de aplicación al licenciatario exclusivo de marca lo dispuesto en los artículos 117.3 y 4 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (la “**Ley de Patentes**”).

Así pues, y por remisión al artículo 117.3 de la Ley de Patentes, el licenciatario exclusivo podrá requerir fehacientemente al titular de la misma para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular de la marca licenciada se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, el licenciatario exclusivo está legitimado para entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado al titular de la marca. Asimismo, y con anterioridad al transcurso del plazo de tres meses mencionado, el licenciatario exclusivo podrá pedir al organismo judicial competente la adopción de medidas cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un daño importante, con presentación del referido requerimiento al titular de la marca.

Además, y por remisión al artículo 117.4 de la Ley de Patentes, el licenciatario que ejercite una acción en virtud de lo dispuesto en el artículo 48.7 de la Ley de Marcas deberá notificárselo fehacientemente al titular de la marca, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento, ya sea como parte en el mismo o como coadyuvante.

No obstante, aunque esta introducción, que reproduce de forma idéntica la redacción de la Directiva, no constituya *per se* una novedad en nuestra legislación —ya que el Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria ya contenía en su artículo 22.3 una previsión similar, que también se encuentra en el artículo 25.3 del vigente Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea— sí supone una novedad legislativa en materia de marca nacional española.

Sobre este particular, es importante destacar que la nueva redacción del artículo 48 de la Ley de Marcas no resuelve expresamente dos cuestiones que han sido objeto de un intenso debate a lo largo de los años; en particular: (i) la necesidad —o no— de que se encuentre registrada la licencia para que el licenciatario esté legitimado para iniciar acciones marcarias; y (ii) la eventual legitimación activa del licenciatario no exclusivo para los supuestos de infracción marcaria, si bien, en este segundo caso, parece que la legitimación solo puede

derivar de lo estipulado en el contrato de licencia o del expreso consentimiento del titular de la marca. En definitiva, se trata de cuestiones que pueden seguir suscitando controversia.

- e) El Real Decreto-ley también introduce el nuevo apartado 48.8 a la Ley de Marcas. En virtud de este precepto, cualquier licenciatario de una marca estará facultado para intervenir en un procedimiento por infracción marcaria iniciado por el titular de la misma. La finalidad de la intervención del licenciatario en estos procedimientos estará limitada, en principio, a la reparación del perjuicio que se le haya causado.

## **2.6. OTRAS MODIFICACIONES DE INTERÉS**

- a) Se simplifica la regulación que prohíbe al agente o representante del titular de una marca registrarla a su nombre sin el consentimiento de este último, mediante la supresión de las referencias al Convenio de París y a la Organización Mundial del Comercio.
- b) Se sistematiza y amplía el catálogo de supuestos en los que el titular de una marca podrá prohibir su uso a terceros. En particular, hay que destacar la referencia a la facultad de prohibición del uso del signo en la publicidad comparativa de manera que vulnere la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa.
- c) Y finalmente, se amplía la legitimación para solicitar el registro una marca de garantía a toda persona física o jurídica, incluidas las instituciones, autoridades y organismos de Derecho público.



## Abogados de contacto

---



**José Massaguer**

**Socio**

+34915860590

jose.massaguer@uria.com



**Montiano Monteagudo**

**Socio**

+34934165162

montiano.monteagudo@uria.com



**Ingrid Pi**

**Socia**

+34915860728

ingrid.pi@uria.com



**Carles Vendrell**

**Socio**

+34915864579

carles.vendrell@uria.com



**Núria Porxas**

**Counsel**

+34934165162

nuria.porxas@uria.com



**Francisco Javier García**

**Asociado principal**

+34934165158

javier.garcia@uria.com

BARCELONA  
BILBAO  
LISBOA  
MADRID  
PORTO  
VALENCIA  
BRUXELLES  
FRANKFURT  
LONDON  
NEW YORK  
BOGOTÁ  
BUENOS AIRES  
CIUDAD DE MÉXICO  
LIMA  
SANTIAGO DE CHILE  
BEIJING